



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00

Referencia: Acción de nulidad relativa

Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS S.A.-

TESIS: LA ACTORA NO CUMPLIÓ CON ACREDITAR EL REQUISITO QUE DEBE REUNIR LA OPOSICIÓN PARA SER PROCEDENTE, ESTO ES, EL RELATIVO A LA EXISTENCIA EN OTRO PAÍS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE UNA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA IDÉNTICA O SIMILAR AL SIGNO QUE SE PRETENDE REGISTRAR, AL INCUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 259 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **PRODUCTORA DE CÁPSULAS S.A. -PROCAPS S.A.-** mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,¹ de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 014923 de 27 de junio de 2005, "**Por la cual se decide una solicitud de registro de marca**" y 17693 de 5 de junio

¹ "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

de 2008, "**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 24280 de 16 de julio de 2008, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:

1º: Que el 17 de agosto de 2004 la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. -CIPA S.A.-** solicitó el registro como marca del signo mixto "**ACUAVIT**", para amparar productos comprendidos en la Clase 31² de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Indicó que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial presentó oposición contra el registro solicitado, por cuanto es titular de las marcas nominativas "**PROCAPS AQUAVIT**", en la Clase 5^a de la Clasificación Internacional de Niza,

² El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: "[...] *Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta [...]*".



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

en Colombia y Bolivia; y **"AQUAVIT"**, en la misma Clase, en Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

3º: Que, a través de la **Resolución núm. 014923 de 2005**, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC³ declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la **Resolución núm. 17693 de 2008**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la **Resolución núm. 24280 de ese año**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 134 y 135, literales a) y b), de la Decisión 486, por falta de aplicación, en cuanto concedió el registro de la marca **"ACUAVIT"**,

³ Hoy Dirección de Signos Distintivos.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que carece de distintividad.

Manifestó que el signo cuestionado no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para ser registrado como marca, dado que presenta una semejanza significativa frente a la familia de marcas **"PROCAPS AQUAVIT"** y **"AQUAVIT"**, de la cual es titular.

Señaló que la SIC no efectuó un correcto examen de confundibilidad, por cuanto se abstuvo de analizar si el signo **"ACUAVIT"** cumplía con los presupuestos básicos para que procediera su registro como marca, tales como: i) ser susceptible de representación gráfica; ii) gozar de capacidad distintiva y; iii) ser perceptible por los sentidos.

Que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a), *ibidem*, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, el signo **"ACUAVIT"** es similarmente confundible con las marcas previamente registradas a su favor **"PROCAPS AQUAVIT"** y **"AQUAVIT"**.

Sostuvo que al efectuarse el análisis de confundibilidad entre las expresiones confrontadas, al ser apreciadas en conjunto, sin escindir los elementos que las componen y teniendo en cuenta la



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

primera impresión en el público consumidor, se evidencia que puede generar riesgo de confusión directa e indirecta.

Indicó que es propietario de una familia de marcas, toda vez que cuenta con derechos adquiridos sobre la expresión **"AQUAVIT"** en varios estados; y que permitir el registro de la marca **"ACUAVIT"**, para identificar productos relacionados entre sí, generaría riesgo de confusión directa en el público consumidor y una indebida asociación empresarial, por cuanto el consumidor promedio podría creer, erróneamente, que pertenecen al mismo empresario o que existe una relación contractual entre los dos titulares de las mismas.

Señaló que al efectuarse el estudio de confundibilidad de las expresiones **"AQUAVIT"** y **"ACUAVIT"**, apreciando más las semejanzas que las diferencias, se evidencia que son similarmente confundibles, desde los puntos de vista ortográfico y fonético, toda vez que están compuestas por tres sílabas, siete letras de las cuales seis son idénticas; y que, además, cada una contiene tres consonantes, dos de ellas iguales, así como las mismas cuatro vocales, todas ellas dispuestas en igual posición.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

Manifestó que la coexistencia en el mercado de los signos confrontados genera conexión competitiva, toda vez que están estrechamente relacionados, usan los mismos canales de comercialización y similares medios de publicidad.

Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 147, *ibidem*, por indebida aplicación, por cuanto al interior del procedimiento administrativo no se protegieron en debida forma sus derechos en materia marcaria, toda vez que cumple con los parámetros dispuestos para presentar legítimamente una oposición contra la solicitud de registro de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina.

Señaló que la normativa marcaria no establece ningún requisito especial ni adicional para legitimar a un tercero con el objeto de presentar una oposición frente a la solicitud de un signo que pueda lesionar sus intereses; sin embargo, la entidad demandada acogió la tesis, según la cual, si la normatividad andina no establece formalidades legales, necesariamente se debe acudir a la normatividad interna, con el objeto de beneficiar la posición procesal del solicitante, vulnerando de esta forma el principio de economía dispuesto en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo -CCA-, que indica que no deberán exigirse



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

formalidades adicionales a las exigidas expresamente por la Ley. Lo anterior, en virtud del principio de primacía del derecho sustancial sobre el procedimental, previsto en el artículo 228 de la Constitución Política.

Concluyó que la SIC al no tener como prueba la copia simple del certificado de registro de la marca "**PROCAPS AQUAVIT**" en Bolivia, que fue allegada oportunamente con el escrito de oposición en el proceso administrativo, violó principios fundamentales previstos en la Constitución Política y el CCA.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.- La **SIC** se opuso a las pretensiones de la actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico, puesto que los actos acusados fueron expedidos con estricta observancia de las normas legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que, según lo dispone el artículo 147 de la Decisión 486, estará legitimado para presentar oposición contra una solicitud de registro de un signo idéntico o semejante al de su propiedad en otro País Miembro, quien previamente haya solicitado el registro de la misma expresión en ese País y, en todo caso, hubiese acreditado su interés real en el mercado.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

Expresó que para que la oposición andina prospere se deben cumplir los siguientes requisitos: i) que el opositor sea titular de una marca registrada en algún país miembro de la Comunidad Andina o que exista solicitud de trámite; ii) que el opositor acredite el interés real en el mercado y para ello debe existir solicitud previa de registro de la marca opositora en Colombia; y iii) que entre los signos cotejados se presente identidad o semejanza y conexidad entre los productos y/o servicios de manera que pueda inducir al público en error.

Sostuvo que si bien es cierto que la demandante mostró interés real por obtener el registro de la marca **"PROCAPS AQUAVIT"**, también lo es que no presentó, junto con el escrito de oposición, copia del certificado de registro de la misma en Bolivia, de la cual es titular, con el lleno de los requisitos legales exigidos por la normatividad interna.

Agregó que la norma supranacional, esto es, la Decisión 486, al no regular todos los posibles supuestos de hecho, ha establecido que para dichos asuntos no comprendidos en ella, se aplique la legislación interna y así alcanzar la plenitud hermenéutica del ordenamiento jurídico, y que, en virtud de lo anterior, era dable



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

aplicar lo previsto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, vigente para ese momento, que dispone lo siguiente:

"[...] ARTÍCULO 259. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano. [...]"

Concluyó que, en atención a que la sociedad demandante no demostró en debida forma la existencia de la marca registrada en Bolivia, consideró innecesario pronunciarse respecto del riesgo de confundibilidad.

II.2.- La **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. -CIPA S.A.-**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, la marca "**ACUAVIT**" cumple con los requisitos objetivos establecidos para su registro, dado que es suficientemente distintiva, es susceptible de representación gráfica y ostenta la capacidad de individualizar los productos que pretende amparar.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

Señaló que la marca "**ACUAVIT**" goza, por una parte, de distintividad intrínseca, por cuanto puede existir independientemente de otros signos, tal y como lo dispone el artículo 134 de la Decisión 486 y, por la otra, de distintividad extrínseca, toda vez que no es similarmente confundible con una expresión anteriormente solicitada o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o respecto de los cuales su uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136, literal a), *ibídem*.

Indicó que, por lo anterior, a su juicio, es evidente que no puede aplicarse la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, al no existir registro ni solicitud previa de la expresión solicitada en este proceso.

Adujo que si bien es cierto que en la actualidad la actora cuenta con el registro de la marca "**PROCAPS AQUAVIT**" con certificado de registro núm. 301465, en Clase 5ª, omitió de mala fe declarar que dicho registro fue solicitado con posterioridad al de la marca cuestionada "**ACUAVIT**"; y que la misma es el resultado de la demostración del interés real en el mercado al presentar la oposición andina, por lo que no puede entenderse ésta como un antecedente válido.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

Mencionó que la sociedad demandante allegó una copia simple de la solicitud de registro de la marca **"PROCAPS AQUAVIT"** en Bolivia y, aún con la presentación de la demanda, no aportó legalmente el certificado de registro de la misma, además teniendo en cuenta que sería el único referente que lo pueda legitimar para presentar oposición, toda vez que los demás certificados anexados con el escrito de oposición dan cuenta del registro de esa expresión en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, estados que no pertenecen a la Comunidad Andina.

Sostuvo que en atención a la remisión normativa señalada en el artículo 276 de la Decisión 486, para establecer el valor probatorio de la copia simple de solicitud de registro del signo **"PROCAPS AQUAVIT"** en Bolivia, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil -CPC-, que exige la autenticación de documentos expedidos en el extranjero, requisito que no se cumple en el presente caso.

Reiteró que la demandante no aportó con el escrito de oposición en el proceso administrativo ni con la demanda, el certificado legalmente válido para demostrar la titularidad de la marca **"PROCAPS AQUAVIT"** en Bolivia, que le sirviera de fundamento para presentar su oposición contra la solicitud de registro de la



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

marca **"ACUAVIT"** en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

Alegó que tampoco se demostró que la demandante acreditara, en calidad de opositor, el interés real en el mercado del País Miembro donde formuló la oposición, toda vez que presentó solicitud de registro del signo **"PROCAPS AQUAVIT"**, el mismo día que se solicitó el registro de la expresión cuestionada **"ACUAVIT"**, razón por la cual no se cumple con el supuesto fáctico señalado.

Estimó que la acción procedente no es la de nulidad absoluta, tal como lo dispone el artículo 172 de la Decisión 486, sino la de nulidad y restablecimiento del derecho y propuso como excepción la caducidad de la acción, por cuanto ya habían pasado más de cuatro meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución que decidió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que concedió el registro de la marca **"ACUAVIT"** en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza a su favor, para lo cual indicó que los actos acusados quedaron debidamente ejecutoriados el 28 de julio de 2008 y la demanda se presentó el 4 de septiembre de 2009, es decir, cuando el plazo ya había fenecido.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.2- La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, para lo cual insistió que entre los signos enfrentados **"AQUAVIT"** y **"ACUAVIT"**, se presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, susceptibles de generar confusión en el público consumidor.

IV.2- En esta etapa procesal, tanto la parte demandada como la Agencia del Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁴:

"[...] únicamente se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, literal a) y 147 de la Decisión 486 por ser pertinentes.

[...]

⁴ Proceso 669-IP-2018.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

1.1. *En vista de que en el proceso interno se discute si el signo **ACUAVIT** (mixto) y la marca "**PROCAPS AQUAVIT**" (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:*

"Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

[...]

1.3. *Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:*

a) **Ortográfica:** *Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.*

b) **Fonética:** *Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*

c) **Conceptual o ideológica:** *Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.*



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[...]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo **ACUAVIT** (mixto) y la marca **PROCAPS AQUAVIT** (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructuradas, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

*(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.6. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen más minucioso, teniendo en cuenta que uno de los signos ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

[...]

*2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **ACUAVIT** (mixto) solicitado por la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. CIPA S.A.** y la marca **PROCAPS AQUAVIT** (denominativa) registrada a favor de **PROCAPS S.A.***

3. Familia de marcas



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

3.1. De acuerdo con lo alegado por PROCAPS S.A., esta sería titular de una familia que presenta como elemento preponderante y común el término **AQUAVIT**, por lo que se desarrollará dicho tema.

3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

3.3. En el derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podrá inducir a confusión.

[...]

3.5. A fin de remitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

4. La oposición andina. El interés real en el mercado

4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso PROCAPS S.A. planteó oposición andina en contra de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. CIPA S.A. por el registro del signo **ACUAVIT** (mixto), es necesario desarrollar el alcance de este tema.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

4.2. *Conforme el artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.*

4.3. *En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros. Esta figura se conoce con el de "oposición andina".*

4.4. *Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros.*

4.5. *En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.*

4.6. *En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de la marca, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro.*

4.7. *Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:*

a) *La oposición formulada sobre la base una de marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.*

b) *La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros además de tener la posibilidad y obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como*



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

4.8. En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar con el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

4.9. Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar con el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

4.10. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:

- a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.*
- b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.*

4.11. Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:

- a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formula oposición*



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

(que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición).

- b) *Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición.*

4.12. Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a "quien primero solicitó el registro de esa marca", el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición.

4.13. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:

- a) *Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectatio en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que forme oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.*
- b) *Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de solicitud de registro del signo.*

4.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición Andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.

4.15. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: quien



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés.

4.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.

[...]

4.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición.

5. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

[...]

5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

[...]

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero.

[...]

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

5.5. *Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.*

[...]

5.7. *Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. [...]". (Resaltado fuera del texto)*

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. – CIPA S.A.**, en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso.

La mencionada sociedad propuso la excepción de *caducidad de la acción*, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

Resolución núm. 24280 de 2008, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA.

Al respecto, cabe precisar que comoquiera que los actos acusados **CONCEDEN** un registro marcario, son enjuiciables mediante la acción de nulidad relativa⁵, de conformidad con el artículo 172⁶ de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario.

En efecto, en el presente caso la causal alegada por la demandante es la de *nulidad relativa* y conforme al citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término este que no se cumple porque la Resolución acusada núm. 24280 de 2008, **"Por medio de**

⁵ Relativa o absoluta.

⁶ "[...] **Artículo 172-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, **la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.** Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado [...]" (Destacado fuera de texto).



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

la cual se resuelve un recurso de apelación", que confirmó la Resolución núm. 14923 de 27 de junio de 2005, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta **"ACUAVIT"**, fue notificada personalmente a la actora el 28 de julio de 2008⁷ y la demanda se presentó el 4 de septiembre de 2009⁸.

Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada.

Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la **Resolución núm. 014923 de 2005**, concedió el registro de la marca mixta **"ACUAVIT"**, a la sociedad **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. – CIPA S.A.**, para distinguir los siguientes productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza: *"[...] Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta [...]"*.

Así mismo, declaró infundada la oposición presentada por la actora, dado que no demostró la existencia del registro de la marca **"PROCAPS AQUAVIT"** en Bolivia, toda vez que aportó el

⁷ Folio 27 vuelto.

⁸ Folio 47 vuelto.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

certificado de solicitud de registro en copia simple, esto es, sin cumplir con los requisitos establecidos para el efecto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil⁹.

Al respecto, la actora alegó que en su calidad de opositor cumple con los parámetros dispuestos para presentar legítimamente una oposición contra la solicitud de registro de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina, situación que no fue tomada en cuenta al momento de expedir las resoluciones demandadas, dado que no tuvo como prueba la copia simple del formulario de solicitud de la marca **"PROCAPS AQUAVIT"** en Bolivia, que fue allegada oportunamente con el escrito de oposición en el proceso administrativo.

Señaló que al efectuarse el estudio de confundibilidad de las expresiones **"AQUAVIT"** y **"ACUAVIT"**, apreciando más las semejanzas que las diferencias, se evidencia que son similarmente confundibles, desde los puntos de vista ortográfico y fonético, toda vez que están compuestas por tres sílabas, siete letras de las cuales seis son idénticas; y que, además, cada una contiene tres

⁹ Art. 259. "Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consultares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano."



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

consonantes, dos de ellas iguales, así como las mismas cuatro vocales, todas ellas dispuestas en igual posición.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 147 de la Decisión 486, “[...] *por ser procedente [...]*” y que “[...] *No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y b) debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo solicitado [...]*”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

[...]

Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]

Artículo 147.- *A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real*



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

[...]”.

Sobre **el interés legítimo y el término para formular una oposición, así como el alcance de la misma**, es del caso traer a colación la sentencia proferida por esta Sección el 26 de julio de 2012¹⁰, en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

“[...] De otro lado, el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere al tema del **interés legítimo para presentar oposiciones, el cual surge de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, o b) acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo.**

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2012, C.P. (E) Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2004-00026-00. Reiterado en sentencia de 21 de mayo de 2020, número único de radicación 2008-00329-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

La Decisión 486, en la citada disposición, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente, presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros. Dicha figura goza de las siguientes características:

Sujetos legitimados. Conforme al artículo 147, los sujetos también legitimados para presentar una oposición son los siguientes:

a) El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y **siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición y que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición.**

b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de este último pueda inducir a error al público consumidor, y **siempre y cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición.**

Cuando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a "quien primero solicitó el registro de esa marca", se debe entender, haciendo un análisis sistemático de la normativa comunitaria, especialmente con el artículo 136, literal a) de la misma, que el sujeto legitimado es aquel quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición.

Uno de los cambios que el artículo 147 de la Decisión 486 introdujo sobre el anterior Régimen Común de Propiedad Industrial, es la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar que se abuse del derecho de oposición y para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina. La propia norma determina que dicho interés real en el mercado se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

oposición. **Lo anterior quiere decir que la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse de manera simultánea, so pena de rechazo de ésta.**

Término para presentar la oposición. La normativa comunitaria establece un plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación especial para presentar oposiciones y, en consecuencia, se aplicará este plazo para presentar oposiciones, con base en el interés legítimo que establece el artículo 147 de la Decisión 486.

Efecto de la presentación de la oposición con base en el interés legítimo previsto en el artículo 147 de la Decisión 486. Para determinar los efectos de la oposición con base en el registro de una marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:

La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente solicitada en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición puede, con base en dicho registro, declarar fundada la oposición y negar el registro del signo solicitado, con base en el examen de registrabilidad (párrafo segundo del artículo 147). Por el contrario, si se niega el registro previamente solicitado en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición deberá continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición con base en el artículo 147 de la Decisión 486, sino determinando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

[...]” (Resaltado fuera de texto).

En consecuencia, el interés legítimo para presentar oposiciones, surge de: a) **acreditar** que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la misma pueda inducir al público a error, o b) **acreditar** que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los estados miembros del mismo signo, siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición, el cual se demuestra solicitando el registro de la marca opositora en el mismo momento de plantear la oposición.

Ahora, la demandante presentó oposición andina en contra de la solicitud de registro del signo **“ACUAVIT”** en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza y con el fin de demostrar que cumplía con los parámetros anteriormente mencionados aportó, junto con el escrito de oposición, los siguientes documentos que se extraen del anexo de antecedentes administrativos:

1. Certificado de registro núm. 78757 LM, correspondiente a la marca **“AQUAVIT”** en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por el Registrador Suplente del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Registro de la Propiedad Intelectual RPI de la República de Nicaragua,



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

debidamente autenticado, cuyo titular es **PROCAPS, SOCIEDAD ANÓNIMA**. (Folio 51)

2. Certificado de registro núm. 142853, correspondiente a la marca "**AQUAVIT**" en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por la Registradora del Ministerio de Justicia y Gracia Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Costa Rica, debidamente autenticado, cuyo titular es **PROCAPS, S.A.** (Folio 52)
3. Certificado de registro núm. 126004 01, correspondiente a la marca "**AQUAVIT**" en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por la Directora General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industria de la República de Panamá, debidamente autenticado, cuyo titular es **PROCAPS, S.A.** (Folios 60 y 61)
4. Formulario de solicitud de registro de marca núm. 019205, correspondiente al signo "**PROCAPS AQUAVIT**", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por el Servicio Nacional de propiedad intelectual –SENAPI- de Bolivia, en copia simple, cuyo solicitante es **LABORATORIOS PROCAPS**. (Folio 53)



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

Sea lo primero advertir que, en la actualidad, la Comunidad Andina de Naciones tiene como miembros activos los siguientes estados: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú¹¹; y es a estos estados a los que se les puede aplicar las normas establecidas en la Decisión 486, en particular, lo atinente a la oposición andina prevista en el artículo 147.

Así las cosas, la Sala estima que no se pueden tener en cuenta como marcas opositoras los signos "**AQUAVIT**", identificados con los certificados de registro núms. 78757 LM, 142853, 126004 01 y 019205, dado que fueron expedidos, respectivamente, en las repúblicas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, estados estos que no son miembros de la Comunidad Andina.

Ahora, en aplicación del artículo 147 de la Decisión 486, la oposición presentada por la actora se fundamenta en la existencia previa de la marca "**PROCAPS AQUAVIT**" en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo certificado de registro no fue allegado junto con el escrito de oposición que presentó contra el

¹¹ De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. del Protocolo Modificador del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), que es del siguiente tenor:

"[...] **PRIMERO:** Sustitúyase el Capítulo II del Acuerdo de Cartagena por el siguiente texto:

CAPITULO II

DE LA COMUNIDAD ANDINA Y EL SISTEMA ANDINO DE INTEGRACION

Artículo 5.- Se crea la "Comunidad Andina", integrada por los Estados soberanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, que se establece por el presente Acuerdo. [...]"



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

registro del signo **"ACUAVIT"** en la Clase 31, sino que, en su lugar aportó en copia simple el formulario de solicitud de registro de marca núm. 019205, expedido por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual -SENAPI- de la República de Bolivia, sin que éste estuviera debidamente autenticado por el cónsul o agente diplomático respectivo.

Respecto del valor probatorio de la copia simple, aportada al interior de un proceso administrativo de solicitud de registro marcario, la Sala estima que existe un vacío en la norma supranacional marcaria, debido a que dicho asunto no se encuentra comprendido en la Decisión 486, por lo que se hace necesario aplicar el principio de complemento indispensable, establecido en el artículo 276 de la Decisión 486, según el cual *"[...] los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros [...]"*.

Respecto de este principio y su aplicación, esta Sección, ha considerado lo siguiente¹²:

"[...] (i) Que según lo previsto en el artículo 276 de la Decisión 486, "[I]os asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de marzo de 2017, número único de radicación 2011-00282-00. C.P. (E): Carlos Enrique Moreno Rubio. Reiterada en sentencia de 7 de diciembre de 2017, número único de radicación 2010-00120-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

regulados por las normas internas de los Países Miembros”, es decir, la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria.

[...]

(iii) Que en tal virtud se debe observar el principio de complemento indispensable, que consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

(iv) Que cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria; y [...].”

Sobre este asunto, la legislación interna vigente al momento de la presentación de la demanda, que en Colombia corresponde a lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, establecía lo siguiente:

[...]

Artículo 259.- Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consultares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano. [...]”,

En ese sentido, cabe precisar que las copias simples tienen el mismo valor probatorio que las originales, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia, o han sido tachadas de falsas.

Frente a dicho aspecto, la Sección, en sentencia de 29 de agosto de 2013¹³, se pronunció en los siguientes términos:

“[...]”

La Sala hace énfasis en cuanto a que rectifica la posición que ha venido adoptando en el sentido de restarle valor probatorio a las copias simples aportadas a un proceso, por cuanto es evidente que no existe razón válida que justifique dudar de su contenido si quien tuvo la oportunidad de controvertirlo o tacharlo de falso, no lo hizo.

*Igualmente, esta nueva postura acompasa con el derecho procesal moderno que, siguiendo el artículo 228 Constitucional, se caracteriza por imprimir prevalencia a lo sustancial frente a lo formal. Como ejemplo de ello están los artículos 215 del C.P.A.C.A., que según la Comisión Redactora constituye una innovación, en la medida en que la regla que había imperado en el régimen procesal anterior había sido la de que las copias para que tuvieran valor probatorio tenían que ser auténticas según los eventos de que trata el artículo 254 del C. de P.C., **en cambio de la redacción del Nuevo Código se extrae que la regla general es la de que las copias tienen el mismo valor del original, cuando no han sido tachadas de falsas; y el artículo 246 del Código General del Proceso¹⁴, dispone que las copias “tendrán el mismo valor del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia”.***

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de agosto de 2013, número único de radicación núm. 2004-00263-01, C.P. María Elizabeth García González. Reiterado en sentencia de 16 de febrero de 2017, número único de radicación 2007-00383-00, C.P. María Elizabeth García González.

¹⁴ Entró en vigor el 1o. de enero de 2014.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

Ahora, lo precedentemente expuesto no opera en este caso frente al análisis que se hizo en la sentencia prohijada, ya que el documento allí valorado requería de formalidades, dado que provenía de una autoridad administrativa de otro país (Perú), por ello la Sala la acoge en su integridad.

*Igual sucede con el documento analizado en sentencia de esta misma fecha (Expediente núm. 2008-00359, Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala), en la cual se traen a colación las **formalidades necesarias** para la valoración de documentos provenientes del extranjero (legalización, firmas, apostilla, traducción oficial, etc.)." (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)¹⁵*

Posteriormente, en sentencia de 16 de febrero de 2017¹⁶, esta Sala reiteró dicha posición y señaló lo siguiente:

"[...] Dichos documentos fueron aportados inicialmente con la oposición, en copias simples, sin cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 254, numeral 2, y 259 del C. de P. C., "o en su defecto estar debidamente apostillados", conforme lo señaló la demandada en mención, en el acto acusado.

Al respecto, la actora alegó que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 3º, inciso 5, del C.C.A., 228 de la Constitución Política y 4º del C. de P.C. y desatendió el principio de eficacia, en cuanto desconoció la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal o procedimental y no valoró los documentos aportados como prueba de la existencia previa del registro de la marca en Ecuador que, a juicio de la actora, fueron presentados dentro del término legal en copia simple y posteriormente en original, pero antes de que la Superintendencia demandada tomara una decisión con relación a la registrabilidad de la marca.

¹⁵ Este criterio fue reiterado en sentencia de 23 de enero de 2014 de esta Sección, radicación núm. 2007-00182-01, CP María Elizabeth García González.

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de febrero de 2017, número único de radicación núm. 2007-00383-00, C.P. María Elizabeth García González. Criterio reiterado por la Sala, recientemente, en providencia de 25 de noviembre de 2021, radicación núm. 2011-00279-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

En primer lugar, debe la Sala señalar que la prevalencia del derecho sustancial no puede interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las normas de procedimiento, dado que éstas constituyen instrumentos necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad.

[...]

En este contexto, se tiene que la exigencia sobre la cual la entidad demandada se fundamentó para declarar infundada la oposición presentada por la actora no se puede considerar como un riguroso formalismo con el cual la Administración pretendió desconocer sus derechos, sino más bien el cumplimiento de las normas aplicables, vale decir, de los artículos 254¹⁷ y 259 del C.P.C.¹⁸, y la consecuencia prevista por su no observancia.

En segundo lugar, cabe precisar que las copias simples tienen el mismo valor probatorio que las originales, salvo cuando por *disposición legal* sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia, o han sido tachadas de falsas.

En el caso sub examine, el certificado de registro núm. 2386-05 de la marca "**NEW EDITION MATERNITY**", expedido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de Ecuador, requería de las formalidades establecidas en el artículo 259 del C. de P.C., dado que se trataba de un documento público otorgado en un país extranjero (Ecuador).

Por consiguiente, no le asistió razón a la demandante cuando afirmó que se violaron los artículos 3º, inciso 5, del C.C.A., 228 de la Constitución Política y 4º del C. de P.C., se desatendió el principio de eficacia, y **que las exigencias formales no pueden prevalecer como condición para declarar infundada una oposición, habida cuenta de que la omisión en la que incurrió aquélla, en su condición de opositora, no puede considerarse como un simple requisito que bien pudo haber sido obviado**

¹⁷ Art. 254: "Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 2º. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente."

¹⁸ Art. 259. "Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consultares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano."



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

por la demandada, en aras de la prevalencia de lo sustancial sobre las formas, sino que constituye la causa que imposibilitó tener en cuenta los argumentos de la oposición.

Ello, en cuanto la demandante, como se dijo anteriormente, no dio cumplimiento a las formalidades necesarias para la valoración de documentos públicos otorgados en país extranjero, en la forma en que las normas nacionales exigen que se haga la presentación de dichos documentos y dentro del término previsto en el artículo 148 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.[...]" (Resaltado fuera de texto).

Teniendo en cuenta las providencias anteriormente transcritas, para el caso *sub examine*, la copia simple del formulario de solicitud de registro núm. 019205¹⁹, expedido por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual -SENAPI-, de la República de Bolivia, requiere de las formalidades establecidas en el artículo 259 del CPC, dado que se trata de un documento público otorgado en un país extranjero y, por tanto debe presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático correspondiente.

Por consiguiente, la Sala considera que no le asiste razón a la actora cuando afirma que se violó el artículo 147 de la Decisión 486, habida cuenta que la omisión en la que incurrió aquella, en su condición de opositora, no puede considerarse como un simple requisito que bien pudo haber sido obviado por la demandada, en

¹⁹ Certificado que correspondiente a la solicitud de la marca "PROCAPS AQUAVIT" en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por la Secretaría Nacional de Industria y Comercio D.G.P.L. Propiedad Industrial del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico de la República de Bolivia



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

aras de la prevalencia de lo sustancial sobre las formas, sino que constituye la causa que imposibilitó tener en cuenta los argumentos de la oposición.

Ello, en cuanto la sociedad **PROCAPS S.A.**, como se dijo anteriormente, no dio cumplimiento a las formalidades necesarias para la valoración de documentos públicos otorgados en país extranjero, en la forma en que las normas nacionales exigen que se haga la presentación de dichos documentos, dado que en aplicación del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, como ya se dijo, al ser un documento expedido por una autoridad pública extranjera, debía presentarse debidamente autenticado por el cónsul o agente diplomático correspondiente y no en copia simple, como lo hizo la actora para el caso en concreto.

En efecto, respecto de la validez en la República de Colombia de documentos otorgados por autoridades de estados extranjeros, en proveído de 28 de octubre de 2010²⁰, esta Sección sostuvo:

“[...] Al respecto, considera la Sala pertinente resaltar que según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano, para que se de validez a los documentos públicos otorgados en el exterior existen dos procedimientos.

En efecto, según el texto del citado artículo 259 del C.P.C., para que dichos documentos públicos puedan

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proveído de 28 de octubre de 2010, número único de radicación núm. 2009-00180-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

ser tenidos como válidos en Colombia deben tener el sello del Cónsul Colombiano o el de la Nación amiga, con el consecuencial abono de la firma del funcionario ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o del funcionario competente cuando se trate de nación amiga.

Por otra parte, la Ley 455 de 1998, por medio de la cual se aprobó la "Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros", suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, dispone en sus artículos 1º y 2º lo siguiente:

"Artículo 1º. La presente Convención se aplicará a documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante.

Para fines de la presente Convención, los siguientes serán considerados documentos públicos:

- a) Documentos que emanan de una autoridad o funcionario y relacionados con las cortes o tribunales del Estado, incluyendo aquellos que emanan del Ministerio Público, de un Secretario o de un Agente Judicial;
- b) Documentos administrativos;
- c) Actas notariales; y,
- d) Declaraciones oficiales como menciones de registro, visados de fecha fija y certificados de firma, insertadas en un documento privado.

Sin embargo, la presente Convención no se aplicará a:

- a) Los documentos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares; y,
- b) Los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera

Artículo 2º. Cada estado contratante eximirá de legalización los documentos a los que se aplica la presente Convención y que han de ser presentados en su territorio. A efectos de la presente Convención, la legalización significa únicamente el trámite mediante el cual los agentes diplomáticos o consulares del país en donde el documento ha de ser presentado certifican la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

indicación del sello o estampilla que llevaré.”

De acuerdo con lo anterior, concluye la Sala que en Colombia cuando se trata de dar validez a los documentos públicos otorgados en el extranjero debe tenerse presente el país de donde proviene el citado documento. Lo anterior, debido a que si tiene origen en un país que haga parte de la citada convención, las autoridades públicas colombiana deben dar plena validez a los documentos que cuenten con la apostilla.

En caso que el origen del documento, sea de un país que no sea parte del citado convenio debe aplicarse el artículo 259 del código de Procedimiento Civil. [...]” (Resaltado fuera de texto).

De esta forma, se evidencia que la demandante no cumplió con la primera formalidad prevista en el citado artículo, por cuanto no probó la existencia de una marca previamente registrada o solicitada en otro País Miembro, que lo legitimara para presentar oposición contra el registro del signo cuestionado, **“ACUAVIT”**, en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. – CIPA S.A.**

Además, la Sala debe precisar que la exigencia sobre la cual la entidad demandada se fundamentó para declarar infundada la oposición presentada por la actora no puede considerarse como un riguroso formalismo, con el cual la Administración pretendió desconocer sus derechos, sino más bien el cumplimiento de las normas aplicables, vale decir, los artículos 254²¹ y 259 del Código

²¹ Art. 254: “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 2º. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.”



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

de Procedimiento Civil²²; y la consecuencia prevista por su no observancia esta Sección, en la ya citada sentencia de 16 de febrero de 2017²³, precisó:

“[...] En primer lugar, debe la Sala señalar que la prevalencia del derecho sustancial no puede interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las normas de procedimiento, dado que éstas constituyen instrumentos necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad.”

Sobre el particular, esta Sección en la sentencia de 5 de junio de 2014 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2009-00202-00, Actor: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala), expresó:

“6.5.2. Ahora bien, se cuestiona en la demanda que se privilegió la aplicación de las formalidades sobre el derecho sustancial, en desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la C.P., al no tenerse en cuenta los memoriales de 28 de marzo de 2008 y 15 de abril de 2008 mediante los cuales subsanó el *error formal* de no haber dado contestación al requerimiento efectuado en el Oficio núm. 14160 dentro de la oportunidad legal consagrada en el artículo 39 de la Decisión 486.

La Sala en Sentencia de 28 de enero de 2008²⁴ desestimó una acusación similar a la aquí examinada con las siguientes consideraciones que ahora se prohíjan por resultar aplicables a este asunto, en tanto que en ambos casos se discutió la legalidad de actos administrativos que declararon el abandono de la solicitud de patente por no completar los requisitos indicados por la Oficina Nacional Competente dentro de la oportunidad prevista en la normativa andina:

²² Art. 259. “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consultares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano.”

²³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de febrero de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2007-00383-00. Reiterado en sentencia de 21 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2008-00329-00.

²⁴ Proferida en el proceso con radicación núm. 11001 0324 000 2004 00170 01, Consejero Ponente Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

"[...] la prevalencia del derecho sustancial no es un principio absoluto que implique prescindir de las disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos, discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que éstas desarrollan también un principio que a su vez constituye un derecho fundamental, cual es el del debido proceso. de modo que la aplicación de aquél requiere ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho sustancial tuvo la primacía que correspondía a las circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a la actora.

Según las disposiciones transcritas²⁵ es claro que los términos que prevé son preclusivos y la intervención en la actuación requiere de apoderado debidamente constituido, **y como quiera que en este caso** no había apoderado debidamente constituido y **no se allegó el instrumento que lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que le fue dado, se concluye que la interesada no respondió a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de ello no es otra que la declaración de abandono de la solicitud.**

Por lo anterior se impone hacer efectiva la consecuencia de esa omisión, que es la de declarar abandonada la solicitud, según lo pone de presente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo cual la entidad demandada no tenía opción distinta, de modo que la decisión acusada está acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con el artículo 22 en cita.²⁶ (Resalta la Sala)

Además, como lo ha precisado la Corte Constitucional en distintos pronunciamientos, la prevalencia del derecho sustancial no puede interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las normas adjetivas o de procedimiento o como el desconocimiento de los términos y plazos procesales. Así por ejemplo en Sentencia C-446 de 1997 sostuvo al respecto que:

"La primacía del derecho sustancial prevista por el artículo 228 de la Constitución, no puede interpretarse

²⁵ Se refiere a los artículos 14 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyas previsiones normativas son equivalentes a las de los artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

²⁶ Este criterio jurisprudencial fue reiterado por la Sala en Sentencia de 4 de julio de 2013, proferida en el proceso con radicación núm. 2008 00071 00, Consejera Ponente Dra. María Elizabeth García González.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

como la inexistencia de las normas procesales. No, el entendimiento cabal del precepto constitucional apenas conduce a definir las normas procesales, y el proceso en sí, como un medio para realizar el derecho, para que la norma jurídica se aplique al caso concreto. Recuérdese lo dicho por la Corte Constitucional, al decidir una demanda contra el artículo 373 del Código de Procedimiento Civil, norma semejante a la acusada ahora: "Al declarar el inciso cuarto del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil que en caso de no reunir la demanda los requisitos formales que le exige la ley, se declarará desierto el recurso y se ordenará devolver el expediente al tribunal de origen, sólo se está en presencia de unos efectos sancionatorios, originados en el incumplimiento de una norma de carácter procesal por el accionante, y no en la hipótesis de hacer prevalecer una norma adjetiva sobre la sustantiva". (Corte Constitucional, sentencia C-215 de abril 28 de 1994, magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz).

El mismo argumento que sirve de base a la demanda, o uno similar, serviría para demandar la declaración de inconstitucionalidad de todas las normas procesales, o de su inmensa mayoría.

Es claro, en síntesis, que la norma demandada²⁷ no quebranta el artículo 228 ni ninguna otra disposición de la Constitución. En consecuencia, será declarada exequible." (negritas ajenas al texto original)

Posteriormente, en un pronunciamiento en sede de tutela contenido en la Sentencia T-323 de 1999 afirmó sobre el particular que:

"f) La Corte ha proclamado, con arreglo al artículo 228 de la Constitución, el postulado de prevalencia del Derecho sustancial, que implica el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no pueden resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a consideraciones de forma no indispensables para resolver en el fondo el conflicto del que conoce el juez.

Pero debe dejarse en claro que el enunciado principio constitucional que rige las actuaciones judiciales no implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda

²⁷ Decreto 2700 de 1991 "Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal". "Artículo 226. Resolución sobre la admisibilidad del recurso. Si la demanda no reúne los requisitos, se declarará desierto el recurso y se devolverá el proceso al tribunal de origen. En caso contrario se correrá traslado al procurador delegado en lo penal por un término de 20 días para que obligatoriamente emita concepto."



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

norma legal obligatoria para quienes participan en los procesos, o la eliminación, per se, de las formas indispensables para que los juicios lleguen a su culminación -pues allí está comprometido el derecho sustancial de acceso a la administración de justicia-, ni, para el asunto del que ahora se trata, puede significar la absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos procesales. Todos estos elementos integran la "plenitud de las formas propias de cada juicio", contemplada como factor esencial del debido proceso, según el artículo 29 de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido sino instrumentos necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad.

g) En el caso concreto, está probada la extemporaneidad en la presentación del documento de sustentación del recurso. Si la extensión de ella fue mayor o menor, en minutos u otro medida de tiempo, es algo indiferente respecto del hecho incontrovertible de que los términos judiciales vencen en un día y a una hora predeterminados. Es obligación de la autoridad judicial velar por el exacto sometimiento de las partes e intervinientes a los plazos que la ley concede en las distintas fases de la actuación procesal." (negrillas de la Sala)

Y luego, en la Sentencia C-1512 de 2000 dijo que:

"La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial, pues permite realizar los fines estatales de protección y realización del derecho de las personas, así como de otorgar una verdadera garantía de acceso a la administración de justicia pronta y cumplida.

Lo anterior no significa que se pueda caer en el permanente error de considerar el principio de la primacía del derecho sustancial sobre el formal como un postulado constitucional excluyente que impide la coexistencia de las normas sustantivas y formales, pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia a principios que encuentran sustento constitucional. Sobre este tema la Corte se pronunció²⁸ y aclaró lo siguiente:

"...Si bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan

²⁸ Sentencia C-215 de 1994.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

de valor o significación. **Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir entonces que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los jueces...''''.** (Se resalta)

Por ende, esta acusación no tiene vocación de prosperidad.

6.5.3. Así mismo en la demanda se aduce que la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio desatendió el principio de eficacia que gobierna las actuaciones administrativas establecido en los artículos 209 de la Constitución Política y 2º y 3º (inciso 5) del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil²⁹.

La eficacia está contenida en varios preceptos constitucionales como perentoria exigencia de la actividad pública, entre otros, en el artículo 2º al prever como uno de los fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución Política, y en el artículo 209 como principio en virtud del cual se desarrolla la función administrativa.

En el artículo 2º del Código Contencioso Administrativo se reitera la previsión constitucional antes mencionada en el sentido de señalar que los funcionarios deberán tener en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto *"...la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley"*. Y en el artículo 3 inciso 5º de ese mismo se consagra la eficacia como principio orientador de las actuaciones administrativas y se dispone que en virtud del mismo *"...se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias..."*.

Este principio, sin embargo, no supone en modo alguno el desconocimiento de las normas procesales, pues como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia atrás citada éstas no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido sino instrumentos

²⁹ "Artículo 4º.- Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. [...]"



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad.

Por lo anterior, so pretexto de la aplicación de este principio, no pueden pasarse por alto los términos establecidos en la normativa andina para completar los requisitos de las solicitudes de patente de invención.”(Las negrillas y subrayas fuera de texto)”.

En este contexto, **se tiene que la exigencia sobre la cual la entidad demandada se fundamentó para declarar infundada la oposición presentada por la actora no se puede considerar como un riguroso formalismo con el cual la Administración pretendió desconocer sus derechos, sino más bien el cumplimiento de las normas aplicables, vale decir, de los artículos 254³⁰ y 259 del C.P.C.³¹, y la consecuencia prevista por su no observancia [...]**” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En virtud de lo anterior, la Sala reitera que no le asiste razón a la demandante cuando afirma que se violó el artículo 147 de la Decisión 486, así como los artículos 3º del CCA y 228 de la Constitución Política, habida cuenta que la actora aportó copia simple del formulario de solicitud de registro de la marca **“PROCAPS AQUAVIT”**, sin que la misma estuviera debidamente autenticada por el cónsul o agente diplomático, razón por lo cual se encuentra ajustada la decisión de declarar infundada la oposición por parte de la SIC.

³⁰ Art. 254: “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 2º. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.”

³¹ Art. 259. “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consultares de un país amigo, se autenticara previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano.”



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

Tampoco le asistió razón al alegar que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que no se probó que el registro como marca del signo cuestionado afectara indebidamente un derecho de un tercero, en tanto la actora no demostró, dentro del plazo señalado en la Decisión 486, la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada, idéntica o similar al signo solicitado a registro.

Ahora, la sociedad actora también alegó que es propietaria de una familia de marcas, toda vez que cuenta con derechos adquiridos sobre la expresión **"AQUAVIT"** en varios estados.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la *"familia de marcas"* debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera:

"[...] 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.

4.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común [...]”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que los signos **“AQUAVIT”** y **“PROCAPS AQUAVIT”**, no pertenecen a una **familia marcaria**, habida cuenta que el signo **“AQUAVIT”** ni siquiera se encuentra registrado en Colombia; y al sólo contar con un solo registro **“PROCAPS AQUAVIT”**, no es posible predicar de que la actora cuente con una pluralidad de registros que posean un elemento común distintivo y conformen una familia de marcas.

Ahora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso adujo que la demandante actuó de mala fe, cuando sostiene en la demanda que la marca **“PROCAPS AQUAVIT”** se encontraba previamente



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

registrada a su nombre, para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, antes de presentar su oposición frente a la solicitud de registro del signo **"ACUAVIT"**, en la Clase 31 del mismo nomenclador internacional. Ello, por cuanto **el 17 de agosto de 2004** solicitó el registro de la marca **"ACUAVIT"** en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que **el 13 de enero de 2005** la demandante presentó oposición contra dicho registro, fecha esta en la que solicitó el registro del signo **"PROCAPS AQUAVIT"** en la Clase 5ª, con el fin de acreditar su interés real en el mercado colombiano.

Al respecto, la Sala considera que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no logró demostrar que la sociedad **PROCAPS S.A.** haya obrado de mala fe, pues conforme lo señaló esta Sección en sentencia de 11 de febrero de 2010³², quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso *sub lite*.

Así, lo expresó la Sala en la precitada sentencia:

"[...] Sobre la "mala fe", este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención

³² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, núm. único de radicación 2001-00299-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

*Así mismo, ha manifestado que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, **quien afirme inobservancia debe probarla**, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, **quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo**" (folio 307). El subrayado es ajeno al texto.*

Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca "**TEXTURATTO**", para la clase 2ª Internacional, a favor de **BASF S.A.**, así como las evidencias aportadas por la actora que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, **pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite.[...]**". (Destacado fuera de texto.)

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al conceder a la sociedad **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. – CIPA S.A.** la marca mixta "**ACUAVIT**", para amparar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en precedencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. – CIPA S.A.-**

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.



Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 10 de febrero de 2022.

(Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

(Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

(Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

(Firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ